

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

Commissioner
US Department of Commerce
United States Patent and Trademark
Office, PCT
2011 South Clark Place Room
CP2/5C24
Arlington, VA 22202
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
in its capacity as elected Office

Date of mailing (day/month/year) 09 April 2001 (09.04.01)	
International application No. PCT/EP00/06577	Applicant's or agent's file reference K 51 533/7ch
International filing date (day/month/year) 11 July 2000 (11.07.00)	Priority date (day/month/year) 12 July 1999 (12.07.99)
Applicant ALBRECHT, Norbert et al	

1. The designated Office is hereby notified of its election made:

☒ in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:
07 February 2001 (07.02.01)

☐ in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:

2. The election ☒ was
☐ was not

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Authorized officer Pascal Piriou Telephone No.: (41-22) 338.83.38
---	---

10/030078

531 R... PCT/FT 11 JAN 2002

TRANSLATION OF PCT/EP00/06577

10/030078
531 Res PCT/EP 11 JAN 2002

PCT/EP00/06577

TRANSLATION OF ANNEX TO IPER

New claims

1. A system for performing a transaction having
 - a node computer (40, 41) connected with terminals (10, 11) via a terminal network (30),
 - a plurality of terminals (10, 11) each having an apparatus (15) for accessing a portable data carrier (80) and being suitable for performing a plurality of different transactions, the suitability of a terminal (10, 11) for performing a further transaction being providable by said terminal receiving data via the terminal network (30) which set up the functionality required for performing the further transaction, the data being made available in the node computer (40, 41) and the node computer (40, 41) supplying them to a terminal (10, 11) when the latter requests them after ascertainment of the intended transaction (102, 302),

characterized in that

- the transaction is performed in interaction between the node computer (40, 41) and a terminal (10, 11) while accessing a portable data carrier (80), the terminal (10, 11) and the node computer (40, 41) each performing partial steps of the transaction.
9. A terminal for performing a transaction having
 - a processor unit (12),
 - a storage device (20) connected therewith for receiving data which set up the functionality of the processor unit (12),
 - means (13, 14, 15) for triggering a transaction, and
 - an interface (18) for connection with a node computer (41) via a terminal network (30),
 - an apparatus (15) for reading a portable data carrier (80),
 - the processor unit (12) causing the setup of the terminal (10, 11) for performing the transaction after ascertainment of the intended transaction by requesting data from the node computer (40, 41) which provide the functionality required for performing the transaction,

characterized in that

- the terminal (10, 11) performs the transaction in interaction with a node computer (40, 41), the terminal (10, 11) and the node computer (40, 41) each performing partial steps of the transaction, and the terminal (10, 11) accessing a portable data carrier (80) in order to take information required for performing the transaction therefrom.
19. A method for performing a transaction using a terminal (10, 11) connected via a terminal network (30) with a node computer (41),
- the transaction being triggered by means of the terminal (10, 11),
 - a start sequence (106) designating the transaction being transmitted from the terminal (10, 11) to the node computer (40, 41), and
 - data providing the functionality required for performing the transaction in the terminal (10, 11) then being retransmitted by the node computer (40, 41) to the terminal (10, 11),
- characterized in that
- the node computer (41) is involved in performing the transaction, the transaction being performed in interaction between the terminal (10, 11) and the node computer (40, 41) and comprising the following steps.
21. A method for operating a terminal (10, 11) suitable for performing a transaction and connected via a terminal network (30) with a node computer (40, 41) involved in performing the transaction, at least one functionality being required for performing a transaction,
- characterized by the following steps:
- monitoring the terminal (10, 11) for occurrence of a predetermined event,
 - transmitting a start sequence designating a transaction from the terminal (10, 11) to the node computer (40, 41) upon occurrence of a predetermined event,
 - retransmitting data providing at least one functionality required for performing the transaction in the terminal (10, 11) from the node computer (40, 41) to the terminal (10, 11).

10/030078

**VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS**

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts K 51 533/7ch	WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 00/06577	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 11/07/2000	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 12/07/1999
Anmelder GIESECKE & DEVRIENT GMBH		

Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Büro übermittelt.

Dieser internationale Recherchenbericht umfaßt insgesamt 3 Blätter.

☒ Darüber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.

1. Grundlage des Berichts

- a. Hinsichtlich der **Sprache** ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache durchgeführt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

☐ Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behörde eingereichten Übersetzung der internationalen Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgeführt worden.

- b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das

☐ in der internationalen Anmeldung in Schriftlicher Form enthalten ist.

☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.

☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.

☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfaßten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

2. ☐ **Bestimmte Ansprüche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen** (siehe Feld I).

3. ☐ **Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung** (siehe Feld II).

4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung

☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

☐ wurde der Wortlaut von der Behörde wie folgt festgesetzt:

5. Hinsichtlich der Zusammenfassung

☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

☐ wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Behörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.

6. Folgende Abbildung der **Zeichnungen** ist mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen: Abb. Nr. 2

☐ wie vom Anmelder vorgeschlagen

☐ keine der Abb.

☒ weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat.

☐ weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet.

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 G06F9/445 G06F9/46 G07F7/10

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 G06F G07F

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, INSPEC

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X Y A	<p>EP 0 305 004 A (PHILIPS NV) 1. März 1989 (1989-03-01) in der Anmeldung erwähnt</p> <p>Zusammenfassung Spalte 2, Zeile 29 - Spalte 3, Zeile 2 Spalte 3, Zeile 57 - Spalte 4, Zeile 3 Spalte 4, Zeile 39 - Zeile 45 Spalte 5, Zeile 5 - Zeile 14 Spalte 5, Zeile 43 - Zeile 47 Spalte 6, Zeile 2 - Zeile 5 Spalte 6, Zeile 35 - Spalte 7, Zeile 21 Spalte 8, Zeile 8 - Spalte 9, Zeile 11 Spalte 9, Zeile 45 - Spalte 10, Zeile 39 --- -/--</p>	<p>19-21</p> <p>1-3, 6-16 4, 5, 17, 18</p>

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

16. Juli 2001

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

23/07/2001

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Archontopoulos, E

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y A	EP 0 666 681 A (TRANSACTION TECHNOLOGY INC) 9. August 1995 (1995-08-09) Zusammenfassung Spalte 7, Zeile 20 -Spalte 9, Zeile 19 Spalte 10, Zeile 45 - Zeile 51 Spalte 12, Zeile 38 - Zeile 47 Spalte 14, Zeile 21 -Spalte 15, Zeile 3 Spalte 17, Zeile 8 - Zeile 40 Spalte 18, Zeile 38 - Zeile 48 Spalte 19, Zeile 8 - Zeile 40 ---	1-3,6-16 4,5, 17-21
A	EP 0 397 908 A (LOEWE OPTA GMBH) 22. November 1990 (1990-11-22) in der Anmeldung erwähnt Zusammenfassung Spalte 1, Zeile 5 -Spalte 4, Zeile 11 Spalte 4, Zeile 36 - Zeile 52 Spalte 6, Zeile 6 - Zeile 40 ---	1-3,6-16
A	EP 0 753 811 A (SONY CORP) 15. Januar 1997 (1997-01-15) Zusammenfassung Spalte 1, Zeile 48 -Spalte 2, Zeile 18 Spalte 5, Zeile 50 -Spalte 8, Zeile 50 Spalte 10, Zeile 49 -Spalte 12, Zeile 19 ---	1,9,19, 21
A	CANNON G. L., VANDYKE W. R., STRICKLIN D. M.: "DOWNLOADABLE PAGER FUNCTIONALITY" MOTOROLA TECHNICAL DEVELOPMENTS, MOTOROLA INC., SCHAUMBURG, ILLINOIS, US, Bd. 18, März 1993 (1993-03), Seiten 91-93, XP000349572 das ganze Dokument -----	1,9,19, 21

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 00/06577

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0305004	A	01-03-1989	NL 8702012 A	16-03-1989
			DE 3886623 D	10-02-1994
			DE 3886623 T	30-06-1994
			ES 2048754 T	01-04-1994
			JP 1070868 A	16-03-1989
			JP 2996250 B	27-12-1999
			KR 9705640 B	18-04-1997
			US 4962531 A	09-10-1990
EP 0666681	A	09-08-1995	US 5195130 A	16-03-1993
			AT 163119 T	15-02-1998
			AU 6758290 A	13-06-1991
			BR 9007835 A	25-08-1992
			CA 2068336 A,C	10-05-1991
			CN 1054164 A,B	28-08-1991
			CN 1093475 A	12-10-1994
			DE 69032027 D	12-03-1998
			DE 69032027 T	15-10-1998
			EP 0499620 A	26-08-1992
			ES 2115595 T	01-07-1998
			HK 1013182 A	07-04-2000
			JP 7170341 A	04-07-1995
			JP 5501645 T	25-03-1993
			PT 95841 A,B	31-07-1992
			WO 9107839 A	30-05-1991
			US 5485370 A	16-01-1996
			US 5572572 A	05-11-1996
EP 0397908	A	22-11-1990	DE 3815071 A	16-11-1989
EP 0753811	A	15-01-1997	JP 9091143 A	04-04-1997
			TW 410312 B	01-11-2000
			US 6105074 A	15-08-2000
			US 6138140 A	24-10-2000

10/030078
Translation
5000

PATENT COOPERATION TREATY 10/030078⁷

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference K 51 533/7ch	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/EP00/06577	International filing date (day/month/year) 11 July 2000 (11.07.00)	Priority date (day/month/year) 12 July 1999 (12.07.99)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC G06F 9/445		
Applicant GIESECKE & DEVRIENT GMBH		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.

2. This REPORT consists of a total of 9 sheets, including this cover sheet.

☒ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of 3 sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☒ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☒ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☒ Certain defects in the international application
- VIII ☒ Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 07 February 2001 (07.02.01)	Date of completion of this report 25 October 2001 (25.10.2001)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

I. Basis of the report**1. With regard to the elements of the international application:***

- ☐ the international application as originally filed
- ☒ the description:
pages 1-28, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☒ the claims:
pages 2-8,10-18,20, as originally filed
pages _____, as amended (together with any statement under Article 19
pages _____, filed with the demand
pages 1,9,19,21, filed with the letter of 01 October 2001 (01.10.2001)
- ☒ the drawings:
pages 1/7 - 7/7, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the sequence listing part of the description:
pages _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____

2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language _____ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages _____
- ☐ the claims, Nos. _____
- ☐ the drawings, sheets/fig _____

5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

III. Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability

1. The questions whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive step (to be non obvious), or to be industrially applicable have not been examined in respect of:

- ☐ the entire international application.
- ☒ claims Nos. 19,20

because:

- ☐ the said international application, or the said claims Nos. _____
relate to the following subject matter which does not require an international preliminary examination (*specify*):

- ☒ the description, claims or drawings (*indicate particular elements below*) or said claims Nos. 19,20
are so unclear that no meaningful opinion could be formed (*specify*):

See separate sheet.

- ☐ the claims, or said claims Nos. _____ are so inadequately supported
by the description that no meaningful opinion could be formed.
- ☐ no international search report has been established for said claims Nos. _____.

2. A meaningful international preliminary examination cannot be carried out due to the failure of the nucleotide and/or amino acid sequence listing to comply with the standard provided for in Annex C of the Administrative Instructions:

- ☐ the written form has not been furnished or does not comply with the standard.
- ☐ the computer readable form has not been furnished or does not comply with the standard.

IV. Lack of unity of invention

1. In response to the invitation to restrict or pay additional fees the applicant has:

- ☐ restricted the claims.
- ☐ paid additional fees.
- ☐ paid additional fees under protest.
- ☐ neither restricted nor paid additional fees.

2. ☒ This Authority found that the requirement of unity of invention is not complied with and chose, according to Rule 68.1, not to invite the applicant to restrict or pay additional fees.

3. This Authority considers that the requirement of unity of invention in accordance with Rules 13.1, 13.2 and 13.3 is

- ☐ complied with.
- ☐ not complied with for the following reasons:

4. Consequently, the following parts of the international application were the subject of international preliminary examination in establishing this report:

- ☒ all parts.
- ☐ the parts relating to claims Nos. _____

Supplemental Box

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: III.

1. Independent Claim 19 and its dependent Claim 20 are so unclear (see Box VIII) that no opinion can be established.

Supplemental Box

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: IV.

1. Claims 1-18, on the one hand, and Claim 21, on the other, lack unity of invention *a priori*. This is already clear from the fact that all the features mentioned in the characterizing part of Claim 1 are missing from Claim 21. On the other hand, some of the features mentioned in the characterizing part of Claim 21 are also missing from Claim 1 - e.g. the monitoring of the terminal. Finally, it is noted in Box V that neither Claim 21 nor Claim 1 is novel, such that these claims cannot even contain any special technical features (PCT Rule 13.2).

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability: citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Claims		YES
	Claims	1, 9, 21	NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-18, 21	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-18, 21	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

1. Reference is made to the following documents:

D1: EP-A-0 305 004 (PHILIPS NV) 1 March 1989
(1989-03-01), cited in the application

D2: EP-A-0 666 681 (TRANSACTION TECHNOLOGY INC)
9 August 1995 (1995-08-09)

D3: EP-A-0 753 811 (SONY CORP) 15 January 1997
(1997-01-15)

2. The claims are unclear (see the comments in Box VIII). Therefore, for the purposes of the following examination, they are interpreted in accordance with the description.

3. D2 is considered the prior art closest to the subject matter of Claim 1. That document discloses (the references in brackets refer to D2):

System for carrying out transactions (see Figure 19) with:

- a node computer connected to terminals via a terminal network (column 29, line 17 - column 31, line 22);

- a plurality of terminals which each have a device for accessing a portable data carrier and are suitable for carrying out a number of different transactions (column 29, line 17 - column 31, line 22, and column 12, lines 38-45);
- it being possible to establish the suitability of a terminal for carrying out a further transaction in that it receives via the terminal network data setting up the requisite functionality for carrying out the transaction, the data being prepared in the node computer which supplies them to a terminal when the latter requests them after determining the intended transaction (column 29, line 17 - column 31, line 22; column 8, lines 21-41; column 9, lines 6-19; column 17, lines 8-40); characterized in that
- the transaction is carried out by interaction between the node computer and a terminal accessing a portable data carrier, the terminal and node computer each carrying out part steps of the transaction (column 36, lines 30-51; column 29, line 42 - column 32, line 39).

Therefore all the features of Claim 1 are known from D2 and hence Claim 1 cannot be considered novel under PCT Article 33(2)....

4. Independent Claim 9 comprises technical features which are the same as or correspond to those in independent Claim 1. Therefore this claim also cannot be considered novel under PCT Article 33(2).

5. The features in dependent Claims 2-8 and 10-18 are known from the prior art (D2), are suggested by D2 (and obvious - possibly from a combination of D2 with D1 or D3; it is possible to combine documents since they all originate from the same technical field and address the problem of simplifying terminals) or are obvious to a person skilled in the art on the basis of his general technical background knowledge. Consequently these dependent claims are at least not inventive.
6. Claim 21 is not novel (PCT Article 33(2)). As explained above with respect to Claim 1, the preamble of the claim can be derived from D2. The features in the characterizing part of Claim 21 are to be found in column 17, lines 8-35, of D2.
7. Claims 1-18 and 21 are directed to industrially applicable apparatus.

VII. Certain defects in the international application

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

1. Contrary to the requirements of PCT Rule 5.1(a)(ii), the description did not cite D2 and D3 and it did not briefly outline the relevant prior art contained therein.
2. The summary of the description should at least contain a reference to all the independent claims and their respective category.

VIII. Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

1. Since there is more than one independent method claim - Claims 19 and 21 - specifying features which partly overlap and sometimes using different expressions or terms for features which are apparently intended to be identical, it is unclear which the applicant considers to be the features essential for defining the invention for which protection is sought. Therefore the claims are not precise.

Therefore Claims 19 and 21 do not meet the requirements of PCT Article 6.

2. Claim 19 is unclear (PCT Article 6) since it defines a method *inter alia* in that it "comprises the following steps" but does not specify what they are.

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

REC'D 29 OCT 2001

WIPAC PCT

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts K 51 533/7ch	WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/06577	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 11/07/2000	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag) 12/07/1999
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK G06F9/445		
Anmelder GIESECKE & DEVRIENT GMBH et al.		



- Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
- Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 9 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.

☒ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

 Diese Anlagen umfassen insgesamt 3 Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Berichts
- II ☐ Priorität
- III ☒ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☒ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☒ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☒ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags 07/02/2001	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 25.10.2001
Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde:  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter Jaedicke, M Tel. Nr. +49 89 2399 2357 

I. Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):
Beschreibung, Seiten:

1-28 ursprüngliche Fassung

Patentansprüche, Nr.:

2-8,10-18,20 ursprüngliche Fassung

1,9,19,21 eingegangen am 01/10/2001 mit Schreiben vom 01/10/2001

Zeichnungen, Blätter:

1/7-7/7 ursprüngliche Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
- ☐ Ansprüche, Nr.:
- ☐ Zeichnungen, Blatt:

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen).

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

III. Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit

1. Folgende Teile der Anmeldung wurden nicht daraufhin geprüft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erfinderischer Tätigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist:

- ☐ die gesamte internationale Anmeldung.
- ☒ Ansprüche Nr. 19,20.

Begründung:

- ☐ Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. beziehen sich auf den nachstehenden Gegenstand, für den keine internationale vorläufige Prüfung durchgeführt werden braucht (*genaue Angaben*):
- ☒ Die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen (*machen Sie hierzu nachstehend genaue Angaben*) oder die obengenannten Ansprüche Nr. 19,20 sind so unklar, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte (*genaue Angaben*):
siehe Beiblatt
- ☐ Die Ansprüche bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung gestützt, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte.
- ☐ Für die obengenannten Ansprüche Nr. wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt.

2. Eine sinnvolle internationale vorläufige Prüfung kann nicht durchgeführt werden, weil das Protokoll der Nukleotid- und/oder Aminosäuresequenzen nicht dem in Anlage C der Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard entspricht:

- ☐ Die schriftliche Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard.
- ☐ Die computerlesbare Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard.

IV. Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung

siehe Beiblatt

1. Auf die Aufforderung zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren hat der Anmelder:
 - ☐ die Ansprüche eingeschränkt.
 - ☐ zusätzliche Gebühren entrichtet.
 - ☐ zusätzliche Gebühren unter Widerspruch entrichtet.
 - ☐ weder die Ansprüche eingeschränkt noch zusätzliche Gebühren entrichtet.
2. ☒ Die Behörde hat festgestellt, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfüllt ist, und hat gemäß Regel 68.1 beschlossen, den Anmelder nicht zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren aufzufordern.
3. Die Behörde ist der Auffassung, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach den Regeln 13.1, 13.2 und 13.3
 - ☐ erfüllt ist
 - ☐ aus folgenden Gründen nicht erfüllt ist:
4. Daher wurde zur Erstellung dieses Berichts eine internationale vorläufige Prüfung für folgende Teile der internationalen Anmeldung durchgeführt:
 - ☒ alle Teile.
 - ☐ die Teile, die sich auf die Ansprüche Nr. beziehen.

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)	Ja: Ansprüche	
	Nein: Ansprüche	1,9, 21
Erfinderische Tätigkeit (ET)	Ja: Ansprüche	
	Nein: Ansprüche	1-18, 21
Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)	Ja: Ansprüche	1-18, 21
	Nein: Ansprüche	

2. Unterlagen und Erklärungen
siehe Beiblatt

VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:
siehe Beiblatt

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:
siehe Beiblatt

Zu Punkt III

Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit

1. Der unabhängige Anspruch 19 und der davon abhängige Anspruch 20 sind so unklar (siehe Abschnitt VIII), daß kein Gutachten erstellt werden kann.

Zu Punkt IV

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung

1. Die Ansprüche 1-18 einerseits und Anspruch 21 andererseits sind a priori uneinheitlich. Dies ergibt sich schon daraus, daß alle im kennzeichnenden Teil von Anspruch 1 erwähnten Merkmale in Anspruch 21 fehlen. Umgekehrt fehlen auch einige der im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 21 erwähnten Merkmale in Anspruch 1 - z.B. das Überwachen des Endgeräts. Unter Punkt V wird schließlich bemerkt, daß weder Anspruch 21 noch Anspruch 1 neu sind, so daß diese Ansprüche auch gar keine speziellen technischen Merkmale aufweisen können (vgl. Regel 13.2 PCT).

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: EP-A-0 305 004 (PHILIPS NV) 1. März 1989 (1989-03-01) in der Anmeldung erwähnt
D2: EP-A-0 666 681 (TRANSACTION TECHNOLOGY INC) 9. August 1995 (1995-08-09)
D3: EP-A-0 753 811 (SONY CORP) 15. Januar 1997 (1997-01-15)
2. Die Ansprüche sind unklar (siehe die Feststellungen zu Punkt VIII). Daher werden die Ansprüche für die folgende Prüfung im Sinne der Beschreibung ausgelegt.

3. Das Dokument D2 wird als nächstliegender Stand der Technik gegenüber dem Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf D2):

System zur Ausführung von Transaktionen (siehe Abb. 19) mit

- * mit einem Knotenrechner, der über ein Endgerätenetz mit Endgeräten verbunden ist (siehe Spalte 29, Zeile 17- Spalte 31, Zeile 22),
- * einer Mehrzahl von Endgeräten, die jeweils über eine Vorrichtung zum Zugriff auf einen tragbaren Datenträger verfügen, und die zur Ausführung einer Vielzahl verschiedener Transaktionen geeignet sind (siehe Spalte 29, Zeile 17- Spalte 31, Zeile 22 und Spalte 12, Zeilen 38-45),
- * wobei die Eignung eines Endgerätes zur Ausführung einer weiteren Transaktion herstellbar ist, indem es über das Endgerätenetz Daten erhält, welche die zur Ausführung der Transaktion benötigte Funktionalität einrichten, wobei die Daten in dem Knotenrechner bereitgestellt sind und der Knotenrechner sie an ein Endgerät liefert, wenn dieses sie nach Feststellung der beabsichtigten Transaktion anfordert (siehe Spalte 29, Zeile 17- Spalte 31, Zeile 22; Spalte 8, Zeilen 21-41; Spalte 9, Zeilen 6-19; Spalte 17, Zeile 8-40),
dadurch gekennzeichnet, daß
- * die Ausführung der Transaktion in Wechselwirkung zwischen dem Knotenrechner und einem Endgerät unter Zugriff auf einen tragbaren Datenträger erfolgt, wobei Endgerät und Knotenrechner jeweils Teilschritte der Transaktion ausführen (siehe Spalte 36, Zeilen 30-51, Spalte 29, Zeile 42 - Spalte 32, Zeile 39).

Damit sind alle Merkmale des Anspruchs 1 aus D2 bekannt. Somit ist Anspruch 1 nicht als neu im Sinne von Artikel 33(2) PCT anzusehen.

4. Der unabhängige Anspruch 9 weist die gleichen oder korrespondierende technische Merkmale wie der unabhängige Anspruch 1 auf. Somit ist dieser Anspruch ebenfalls nicht als neu im Sinne von Artikel 33(2) PCT anzusehen.
5. Die Merkmale der abhängigen Ansprüche 2-8 und 10-18 sind aus dem Stand der Technik (D2) bekannt, werden von D2 nahegelegt (und sind - gegebenenfalls in

Kombination von D2 mit D1 oder D3 - offensichtlich; eine Kombination ist möglich, weil die Dokumente alle aus dem gleichen Gebiet stammen und das Problem der Vereinfachung von Terminals adressieren) oder sind für den Fachmann unter Berücksichtigung seines allgemeinen technischen Hintergrundwissens offensichtlich. Diese abhängigen Ansprüche sind daher zumindest nicht erfinderisch.

6. Anspruch 21 ist nicht neu (Artikel 33(2) PCT). Der einleitende Teil des Anspruchs ist - wie oben für Anspruch 1 dargelegt - D2 entnehmbar. Die Merkmale des kennzeichnenden Teils von Anspruch 21 finden sich in D2, Spalte 17, Zeilen 8-35).
7. Die Ansprüche 1-18 und 21 sind auf industriell anwendbare Gegenstände gerichtet.

Zu Punkt VII

Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

1. Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der Beschreibung weder der in den Dokumenten D2 und D3 offenbarte einschlägige Stand der Technik noch diese Dokumente angegeben.
2. Die Zusammenfassung der Beschreibung sollte zumindest einen Verweis auf alle unabhängigen Ansprüche sowie deren jeweilige Anspruchskategorie enthalten.

Zu Punkt VIII

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

1. Die Vielzahl unabhängiger Methodenansprüche 19 und 21, die teilweise überlappende Merkmale spezifizieren, wobei manchmal verschiedene Definitionen oder Begriffe für Merkmale verwendet werden, die als gleich intendiert zu sein scheinen, machen es unklar, was der Anmelder als die Merkmale betrachtet, die zur Definition der Erfindung, für die Schutz beansprucht wird, notwendig sind. Somit sind die Ansprüche nicht knapp gefaßt.

Aus diesem Grund erfüllen die Ansprüche 19 und 21 nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT.

2. Anspruch 19 ist unklar (Artikel 6 PCT), weil dieser Anspruch ein Verfahren unter anderem dadurch spezifiziert, daß "folgende Schritte beinhaltet" sind, wobei diese Schritte aber nicht angegeben sind.

1. System zur Ausführung einer Transaktion mit

- einem Knotenrechner (40, 41), der über ein Endgerätenetz (30) mit
5 Endgeräten (10, 11) verbunden ist,
- einer Mehrzahl von Endgeräten (10, 11), die jeweils über eine
Vorrichtung (15) zum Zugriff auf einen tragbaren Datenträger (80)
verfügen und die zur Ausführung einer Vielzahl verschiedener Trans-
aktionen geeignet sind, wobei die Eignung eines Endgerätes (10, 11)
10 zur Ausführung einer weiteren Transaktion herstellbar ist, indem es
über das Endgerätenetz (30) Daten erhält, welche die zur Ausführung
der weiteren Transaktion benötigte Funktionalität einrichten, wobei
die Daten in dem Knotenrechner (40, 41) bereitgestellt sind und der
Knotenrechner (40, 41) sie an ein Endgerät (10, 11) liefert, wenn dieses
15 sie nach Feststellung der beabsichtigten Transaktion (102, 302) anfor-
dert,

dadurch gekennzeichnet, daß

- die Ausführung der Transaktion in Wechselwirkung zwischen dem
Knotenrechner (40, 41) und einem Endgerät (10, 11) unter Zugriff auf
20 einen tragbaren Datenträger (80) erfolgt, wobei Endgerät (10, 11) und
Knotenrechner (40, 41) jeweils Teilschritte der Transaktion ausführen.

9. Endgerät zur Ausführung einer Transaktion mit

- einer Prozessoreinheit (12),
- 25 - einer damit verbundenen Speicherinrichtung (20) zur Aufnahme von
Daten, welche die Funktionalität der Prozessoreinheit (12) einrichten,
- Mitteln (13, 14, 15) zum Auslösen einer Transaktion, sowie
- einer Schnittstelle (18) zur Verbindung mit einem Knotenrechner (41)
über ein Endgerätenetz (30),
- 30 - einer Vorrichtung (15) zum Lesen eines tragbaren Datenträgers (80),
- wobei die Prozessoreinheit (12) nach Feststellung der beabsichtigten
Transaktion die Einrichtung des Endgerätes (10, 11) für die Ausfüh-

rung der Transaktion veranlaßt, indem es von dem Knotenrechner (40, 41) Daten anfordert, welche die zur Ausführung der Transaktion benötigte Funktionalität herstellen

dadurch gekennzeichnet, daß

- 5 - das Endgerät (10, 11) die Transaktion in Wechselwirkung mit einem Knotenrechner (40, 41) ausführt, wobei Endgerät (10, 11) und Knotenrechner (40, 41) jeweils Teilschritte der Transaktion ausführen und wobei das Endgerät (10, 11) einen Zugriff auf einen tragbaren Datenträger (80) vornimmt, um von diesem für die Durchführung der
- 10 Transaktion erforderliche Informationen zu entnehmen.

19. Verfahren zur Ausführung einer Transaktion unter Verwendung eines Endgerätes (10, 11), das über ein Endgerätenetz (30) mit einem in Knotenrechner (41) verbunden ist, wobei

- 15 - die Transaktion mittels des Endgerätes (10, 11) ausgelöst wird,
- eine die Transaktion bezeichnenden Startsequenz (106) vom Endgerät (10, 11) an den Knotenrechner (40, 41) übertragen wird, und
- darauf Daten, welche im Endgerät (10, 11) die zur Ausführung der Transaktion benötigte Funktionalität herstellen, durch den Knoten-
- 20 rechner (40, 41) an das Endgerät (10, 11) rückübertragen werden,
- dadurch gekennzeichnet, daß

- der Knotenrechner (41) in die Ausführung der Transaktion eingebunden ist, wobei die Ausführung der Transaktion in Wechselwirkung zwischen dem Endgerät (10, 11) und dem Knotenrechner (40, 41) erfolgt und folgende Schritte beinhaltet.
- 25

21. Verfahren zum Betrieb eines zur Ausführung einer Transaktion geeigneten Endgerätes (10, 11), das über ein Endgerätenetz (30) mit einem in die Transaktionsausführung eingebunden Knotenrechner (41) verbunden ist,

wobei zur Ausführung einer Transaktion wenigstens eine Funktionalität benötigt wird,

gekennzeichnet durch folgende Schritte:

- 5 - Überwachen des Endgerätes (10, 11) auf Eintritt eines vorbestimmten Ereignisses,
- bei Eintritt eines vorbestimmten Ereignisses Übertragen einer eine Transaktion bezeichnenden Startsequenz vom Endgerät (10, 11) an den Knotenrechner (40, 41),
- 10 - Rückübertragen von Daten, welche im Endgerät (10,11) mindestens eine zur Ausführung der Transaktion benötigte Funktionalität herstellen, vom Knotenrechner (40, 41) an das Endgerät (10,11).